

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTAPRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLEMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI.

1.- Para a composição da marca "PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade.

2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos".

3.- Recurso Especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrigli e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de junho de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO SIDNEI BENETI
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- Trata-se de Recurso Especial interposto por PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

2.- A Recorrente moveu contra o recorrido "ação de anulação parcial de ato administrativo", consistente no registro da marca nº 817024247 como marca mista, "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos" (cf. Certificado de Registro de Marca, fls. 26), expondo, na petição inicial, o seguinte (fls. 3):

Uma das funções principais do registro marcário é assegurar ao seu titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, tendo assim legitimidade para impedir que terceiros utilizem indevidamente a expressão.

O registro em tela foi concedido pelo INPI com o seguinte apostilamento: "CONCEDIDA SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS", ou seja, na verdade a autora possui apenas direito ao uso exclusivo da parte figurativa da marca.

Este é o objeto da presente ação, reformular o ato do INPI a fim de que NO CONJUNTO a autora tenha direito ao uso exclusivo da expressão PORTAPRONTA, e o meio para que isso se torne possível é o acréscimo da expressão isoladamente após a ressalva constante no registro da autora.

Pediu, então, a Autora, ora Recorrente, que fosse "decretada a nulidade parcial do ato administrativo em causa, para o fim de ser acrescentado,

Superior Tribunal de Justiça

definitivamente, a expressão isoladamente no registro sob nº 817024247, para que seja mantido o apostilamento da seguinte maneira: concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente" (fl. 12).

Contra a Sentença de improcedência (fls. 83/86), a Recorrente interpôs Apelação, que foi improvida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. LILIANE RORIZ, em Acórdão assim ementado (fl. 136):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. LIMITAÇÃO DE USO. ART. 124, INCISO VI, LEI Nº 9.279/96.

1. A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores.

2. O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro como marca do “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

3. O produto designado pela marca em questão se consubstancia em um mecanismo de instalação rápida para portas, daí tendo decorrido a idéia central do signo “PORTAPRONTA”, que somente foi considerado passível de registro por apresentar ao lado do elemento nominativo, um elemento figurativo, conferindo-lhe a necessária distintividade.

4. Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras “PORTA” e “PRONTA” e sim da expressão resultante da soma das duas – “PORTAPRONTA”, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio.

5. Apelação improvida.

3.- A Recorrente aponta como violado o art. 129 da Lei 9.279/96, que

dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Alega que sem a concessão do registro marcário com exclusividade sobre os elementos nominativos, ficou sem proteção contra o uso da marca por terceiros, sofrendo as consequências da concorrência parasitária. Argumenta que a expressão "porta pronta" não é comum no segmento de materiais de construção, muito menos uma expressão necessária. Assim, *"não extraiu uma expressão já conhecida do mercado para investir na mesma a ponto de lhe outorgar um sentido secundário. O que a recorrente fez, foi desenvolver uma expressão que melhor se adequasse à sua descoberta, dando-lhe um sentido próprio"* (fl. 144). Conclui que a junção das palavras comuns "porta" e "pronta", formando uma só palavra ("Portapronta") para os produtos, goza de suficiente cunho distintivo, de modo a fazer jus às observações "isoladamente".

Afirma a ocorrência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria e indica como paradigmas Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fl. 147) e do Superior Tribunal de Justiça (fl. 148).

4.- O Recorrido apresentou as contrarrazões de fls. 171/176. Alega que a matéria suscitada no Recurso Especial não está prequestionada. Sustenta que o Acórdão recorrido deve ser mantido, porquanto a marca em questão é constituída de elementos comuns, designativos do próprio produto comercializado. E conclui que a autora, ora recorrente merece, a pretendida exclusividade, pois *"ficariam todos aqueles que atuam neste segmento de mercado, e em segmentos afins, impedidos de utilizar a*

Superior Tribunal de Justiça

expressão "PORTAPRONTA" para identificar, junto ao público consumidor, o seu produto, como também o seu final de acabamento, uma vez que "Porta Pronta" é o próprio produto" (fl. 175).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.039.011 - RJ (2008/0053676-1) (f)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(RELATOR):

5.- A autora, ora recorrente, obteve da marca, composta de elemento figurativo, consiste em, à esquerda, quadrilátero com uma espécie de cilindro seccionado verticalmente ao meio, e, à sua direita, as palavras “porta” e “pronta”, mas a primeira em linha acima e a segunda em linha abaixo, iniciando-se a primeira letra da segunda palavra (letra “p”, de pronta).

Dado o componente de suas palavras comuns, genéricas (porta e pronta), o registro da marca foi concedido a observação: “Marca mista. Concedida sem exclusividade de usos elementos nominativos” (Certificado, fls. 16).

A autora, ora recorrente, pretende que o registro seja substituído por “concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente” (fls. 12).

6.- Salientou o clássico CARVALHO DE MENDONÇA que “ o industrial e o comerciante tem a liberdade na escolha das marcas, para assinalarem os seus produtos ou as suas mercadorias, salvo restrições que visam manter a lealdade na concorrência comercial, garantir a ordem pública, assegurar a moralidade e o respeito a direitos de terceiros” (“Tratado de Direito Commercial Brasileiro”, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, Vol. V, Livro III, 1934, p. 249, em ortografia atualizada).

LUIS FERNANDO CARDOSO DE GUSMÃO, em escrito descritivo geral, para enciclopédia, aponta o núcleo do objeto da proteção marcária, salientado a expressão “sinal distintivo”, ao assinalar que “a marca de industria ou de comércio é por excelência um sinal distintivo de procedência dos artigos que assinala” (cf. “Marca de Industria ou de comércio”, em “Dicionário Enciclopédico do Direito Brasileiro”, de CARVALHO SANTOS, Rio de Janeiro, Ed. Borsoi, vol. XXXIII, p. 97). A ideia central de “sinal distintivo” permeia toda a doutrina (por todos, antigos e novos,

GAMA CERQUEIRA, "Tratando da Propriedade Industrial", Rio de Janeiro, Lumen Juris, Vol. II, Tomo II, p. 5); PEDRO BARBOSA PEREIRA, "Curso Direito Comercial", S. Paulo, Revista dos Tribunais, vol. I; 1975, p. 179; NEWTON SILVEIRA, "A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial", S. Paulo, Saraiva, 1996, p. 28; THOMAZ THEDIM LOBO, "Introdução à Nova Lei de Propriedade Industrial", S. Paulo, Ed. Atlas, 1997, p. 877).

Entre os mais recentes doutrinadores, por todos, HAROLDO MALHEIROS DUCRLERC VERÇOSA destaca que "marcas" são sinais distintivos, visualmente perceptíveis" ("Curso de Direito Comercial", p. S. Paulo, Ed. Malheiros, 2008, p. 357), e DENIS BORGES BARBOSA, com os olhos no Direito Positivo, esclarece que "na lei interna marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços" ("Tratado da Propriedade Industrial", Rio de Janeiro, Ed. *Lumen Júris*, 2010, p.877).

Na marca, sempre presente a noção de "sinal", elemento integrante da substância do ser (de "*sub + stare*", isto é, o que se sustenta por si mesmo, de modo que se identifica de imediato), o que remete, em última análise, ao princípio da identidade do ser, sobranceiro na definição clássica de que "todo ser é uno por essência" (R. JOLIVET, "Curso de Filosofia", S. Paulo, Ed. Agir, 17ª Ed., 1987, p. 269).

A marca deve identificar-se por si mesma, qualquer que seja a espécie ou forma de composição.

E não se pode ignorar a advertência de HAROLDO MALHEIROS DUCRLERC VERÇOSA de que a marca, atualmente, não é mais somente uma "assinatura" do produtor, mas, sim, "é um sinal destinado aos consumidores, como forma de identificar um produto ou serviço diferentemente de outros da mesma natureza" (ob cit., 357), a ela agregando-se, pois, verdadeiro sentido social de comunicação inequívoca ao consumidor.

7.- Não se olvidando a saborosa observação a que somente um Mestre

como CARVALHO DE MENDONÇA poderia ousar, de que “os escritores costumam fazer diversas classificações das marcas de indústria e de comércio, mas, parece-nos, esse trabalho somente concorre para obscurecer o que todos facilmente entendem” (ob. Cit., p. 251, tem-se, no caso, que a marca em exame classificou-se como “marca mista”, isto é, marca em que “ao lado da forma nominal há a forma emblemática” (ob. cit., p. 252).

Discutem-se, no caso, as palavras usadas na marca mista. PONTES DE MIRANDA lembra que, nas marcas caracterizadas por palavras, “o vocábulo figura, então, como elemento do sinal distintivo, desde que não seja o nome do produto ou da mercadoria, como entraria a cor, ou a forma”, podendo “ser composição arbitrária, para ter em si-mesmo a distintividade” (“Tratado de Direito Privado”, XVII, Rio de Janeiro, Ed. Borsoi, 1971, 3ª reimpressão, p. 20.).

De qualquer forma, seja qual for a modalidade de marca, deve ser observado o requisito da apropriabilidade (DENIS BORGES BARBOSA, ob. loc. cit.) o que será relevante no caso de acionamento a envolver diverso usuário da marca (HERBERT F. SCHWARTZ, “*Patent Law & Practice*”, Washington, DC *Federal Judicial Center*, 2nd Ed., 1995, p. 117), não perdendo, a marca, com o passar do tempo, a ligação com o produto do industrial (MAXIMILIAN HAEDICKE, “*Patentrecht*”, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2009, p.39).

8.- No caso, havendo a autora, ora Recorrente, requerido o registro de marca consistente em elemento figurativo consistente em simples figura genérica, sem identificação de produto, tendo ao lado as palavras, em sequência, mas uma em linha acima e outra em linha embaixo, “porta” e “pronta”, desligadas (não foi uma só palavra nova criada, como o seria “PortaPronta”), sem hífen a ligar as palavras (o que teria transformado as duas palavras em uma só, Porta-Pronta”) “materiais para construção e pavimentação em Geral”, “Edificações, Estruturas e Módulos Pré-Fabricados ou Pré-moldados”, “Madeiras em Bruto ou Parcialmente Preparadas”, não havia como obrigar-se a atividade registrária a escolher a modalidade mais terminantemente protetiva, ora pretendida pela Recorrente, mediante a frase “concedida sem

exclusividade de uso dos elementos nominativos isoladamente” (fls.12)

Diante da ausência de criação de elementos diversos dos dois étimos gerais (“porta” e “pronta”, oferecidos em separado, ainda que em sequência, mas em linhas diversas), somente podia, mesmo, o instituto acionado deferir o registro da marca como “Marca mista. Concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos” (Certificado, fls. 16).

Do contrario, teria havido registro em nome individual de termos genéricos, ferindo-se irremediavelmente a exigência de apropriabilidade da marca, que desencadeia relevantes consequência como as acima assinaladas (cf. DENIS BORGES BARBOSA, HERBERT F. SCHWARTZ, MAXIMILIAN HAEDICKE, *supra*).

9.- Observe-se que, no estrito campo do Direito Marcário registrário, não há, no caso, possibilidade de, alterando os precisos termos gráficos da marca submetida ao Recorrido, amparar em parte nenhum pleito judicial ou recurso, para imaginável deferimento em parte do requerido, no “mare magnum” dos registros de propriedade industrial e comercial, nunca se poderia desconsiderar a possibilidade de já ter havido registro de alguma outra forma variante do requerido.

10.- Como se vê, buscou a Recorrente obter exclusividade sobre o uso da marca "Portapronta", pleiteando a retificação do registro no INPI para que o uso dos dois termos, em conjunto, seja exclusivo, com a ressalva de que apenas quando utilizados isoladamente não fossem objeto da exclusividade.

Todavia, para a confecção sua marca a Recorrente valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso muito corriqueiro e desprovidas de originalidade.

O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas. Ou, ao menos, seria imposto aos concorrentes o dever de agir com excessivo escrúpulo a fim de anunciar um bem trivial (porta) sem a

utilização daquelas palavras.

É justamente com o fim de afastar tal inconveniente que a Lei 9.279/96 dispõe o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

É o que se dá no caso concreto, em que o sinal de caráter comum simplesmente descreve o produto comercializado.

Caso semelhante, em que se examinava marca constituída por nomes comuns, já foi apreciado por esta Corte:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Superior Tribunal de Justiça

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/03/2011).

11.- O dissídio jurisprudencial, a seu turno, não está caracterizado. A Recorrente citou como paradigmas dois julgados cujas peculiaridades não permitem a conclusão de que tratam de hipóteses fáticas semelhantes.

Ambos, o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o do Superior Tribunal de Justiça, tratam de nome comercial, enquanto no presente caso se está a discutir registro de marca. Marca e nome comercial são coisas distintas, e o registro de cada qual não possui critérios idênticos nem é feito pelos mesmos órgãos.

De fato, nome comercial identifica a pessoa empresária, de cujos atos cuida o Registro de Comércio. Marca, que tem o registro feito pelo INPI, identifica produtos, mercadorias e serviços. Os paradigmas não versaram sobre o tema da marca, apenas sobre controvérsia envolvendo nomes comerciais.

12.- Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2008/0053676-1

REsp 1.039.011 / RJ

Números Origem: 200102010381533 9900231139

PAUTA: 14/06/2011

JULGADO: 14/06/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

ADVOGADO : MARCELO MANOEL BARBOSA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrigli e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.